



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ

התנגדות לבקשת פטנט מס' 126864

התנגדות לבקשת פטנט מס' 125755

Biosense, Inc., Miaami, Fla., U.S.A.

המבקשת:

ע"י ב"כ סנפורד ט. קולב ושות',

אלביט מערכות בע"מ, חיפה ישראל

המתנגדת:

ע"י ב"כ בורוכוב קורח ושות', עורכי דין

ועורכי פטנטים

ה ח ל ט ה

1. בפני שתי התנגדויות לבקשת פטנט. בשתיהן אותה המבקשת, בשתיהן אותה המתנגדת, העדים אותם העדים והאמצאות שונות במהותן אך בעלות אפליקציות המשתייכות לאותו התחום. הדיון בתיקים אלה לא אוחד, והצדדים עמדו על שמיעתם בנפרד, עם זאת מצאתי לנכון לאחד את שתי ההחלטות לכדי מסמך אחד, זאת מטעמי נוחות, ומבלי לפגוע בעצמאותה ובייחודה של כל אחת מהן.
2. התנגדות לבקשה לפטנט מס' 126864 (להלן "בקשה 1"). בקשה 1 הוגשה בישראל כשלב לאומי של בקשה בינלאומית לפטנט מס' PCT/IL97/00146 (להלן "בקשת ה PCT"), והיא תובעת דין קדימה מבקשה לפטנט בארה"ב מספר 60/016,908 (כיום פטנט אמריקאי מס' 6,335,617, להלן "הפטנט האמריקאי המקביל") שהוגשה ביום 5 במאי 1996 (להלן- "התאריך הקובע 1" או "תאריך הבכורה 1").
3. בבקשה שתי תביעות בלתי תלויות 1 ו-17. תביעה 1 תובעת מונופולין על שיטה לכיול של מחולל (גנרטור) שדה מגנטי ושערוך הפרמטרים של מודל המתואר על ידי המלומד Jackson, המודל הידוע של השפעת הליבה, באמצעות שיטת השערוך הידועה, בהתאם לתוצאות דגימת השדה המגנטי בסביבת המחולל. תביעה 17 מתארת התקן לכיול מחולל של שדה מגנטי. התקן זה כולל חיישנים לשדה מגנטי (סלילים המייצרים אות חשמלי בתגובה לשדה מגנטי) אורתוגנליים זה לזה, התקן להזזת החיישנים (בציר התנועה המקביל לציר הנוצר על ידי שני סלילים לפחות), ומחשב. הסלילים מקובעים להתקן ההזזה בסידור ליניארי על פאות של קוביה. המחשב מכייל את המחולל על ידי השוואה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בין האותות שנקלטו בסלילים ובין המודל התיאורטי. הווה אומר, תביעה 17 תובעת מונופולין על התקן להזזת חיישנים במרחב, מהקובעים לפאות של קוביה. כמו כן כוללת הבקשה תביעות תלויות נוספות, תביעות 2-16.

4. התנגדות לבקשה לפטנט מס' 125755 (להלן "**בקשה 2**"). בקשה 2 תובעת דין קדימה משתי בקשות provisional אמריקאיות שמספריהן: 60/011723 ו- 60/017635, אשר הוגשו בתאריכים 15 בפברואר 1996 (להלן: "**המועד הקובע 2**" או "**תאריך הבכורה 2**") ו- 17 למאי 1996, בהתאמה.

5. בבקשה זו ארבע תביעות בלתי תלויות, תביעות 1, 16, 18 ו-21. בתביעה 1 נתבע מונופולין על שיטה לכיול גשש, probe, המיועד להחדרה לגוף (להלן "**קתטר**") - קביעת נתוני כיול להתקן המייצר אותות בעזרתם קובעים את מיקום הקתטר בגוף (להלן "**חיישן המיקום**") המצוי בחלקו הרחוק של הקתטר - ושמירת נתוני כיול אלה ברכיב הזיכרון המצוי בקתטר ("a programmable microcircuit"). בתביעה 16 נתבע מונופולין על שמירת מועד התפוגה של קתטר הזהה לקתטר שבתביעה 1, ברכיב זיכרון המצוי בקתטר. בתביעה 18 נתבע מונופולין על שיטה לשמירת מספר השימושים בקתטר (הזהה לקתטר שבתביעה 1) ומעקב אחריהם, באמצעות רכיב זיכרון המצוי בקתטר. בתביעה 21 נתבע מונופולין על שמירת משך שימוש המותר בקתטר (הזהה לקתטר בתביעה 1) ברשומה בזיכרון, הפחתת נתון זה עם כל שימוש בקתטר, ומניעת המשך השימוש בקתטר כאשר הרשומה מגיעה לערך מינימאלי שנשמר בזיכרון מראש. כמו כן כוללת הבקשה תביעות תלויות נוספות, תביעות 2-16.

עיקר טענות המתנגדת בבקשה 1:

6. המבקשת מודה שבמועד הקובע היה קיים מודל מתמטי ידוע המתאר את השפעתה של הליבה על השדה התיאורטי, כגון המודל המתואר על ידי המלומד Jackson (להלן "**המודל הידוע של השפעת הליבה**"). כמו כן, הודתה המבקשת כי במועד הקובע הייתה קיימת שיטה ידועה למציאת הערכים המספריים של פרמטרים של מודלים מתמטיים המתארים תופעות פיזיקאליות, דהיינו, שערך פרמטרים אלו, שיתאימו למדידות מדגמיות של תופעות אלו (להלן "**שיטת השערוך הידועה**"). כלומר, שערך פרמטרים של מודל ידוע של השפעת הליבה על שדה מגנטי, באמצעות שיטת שערך ידועה אף היא, בהתאם לתוצאות דגימת השדה המגנטי בסביבת המחולל, היה ידוע ומובן מאליו במועד הקובע, ועל כן תביעה 1 נטולה חידוש המצאתי ודינה להידחות.

7. האמצאה הנתבעת בתביעה 1 תוארה במלואה בפרסום [30], אשר עניינו מערכת עקיבה מגנטית לטורפדו ה"רודף" אחר אונייה, והמתאר אף הוא שערך פרמטרים של מודל מתמטי של השפעת גוף מתכתי על שדה מגנטי באמצעות שיטת שערך ידועה, בהתאם לתוצאות דגימת השדה המגנטי בסביבת הגוף המתכתי. כל רכיבי תביעה 1 מתוארים



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- בפרסום [30] בשלב בו הטורפדו מצוי במרחק של 500-150 מ' מהאונייה, כלומר פרסום [30] שולל חידוש מתביעה 1, או לחלופין, התקדמות המצאתית. נכונותו המדעית של פרסום [30] אינה רלוונטית כלל לענייננו, והשאלה היחידה הרלוונטית היא אם הוא מתאר את האמצאה שבבקשה והאם הפרסום נכון, והתשובה לשתי אלה היא חיובית.
8. פרסום [23], עניינו במערכת למציאת מיקום וכיוון של אובייקט במרחב, המבוססת על מחולל שדה אלקטרומגנטי, שבו שלושה סלילים אורתוגונאליים. מתוארת בו שיטה לכיול שדה מגנטי, ובה משערכים פרמטר מסוים, אשר הינו ללא ספק, אחד הפרמטרים במודל המתאר את השדה המגנטי. כלומר, גם פרסום [23] שולל חידוש מתביעה 1, ולחלופין- התקדמות המצאתית.
9. "בעל המקצוע הממוצע" מחזיק תחת ידו את הידע האנושי המצטבר בתחום, ובפרט הידע הקיים בפרסומים [23] ו-[30] ולא היה נמנע מלפנות לפרסומים אלה, מאחר ופרסומים אלה עוסקים בתחום בו עוסקת האמצאה, הבקשות והפרסומים בעלי אותם סיווגים בינלאומיים ראשיים, ופרסומים אלה מכילים מילות מפתח רלוונטיות שעל פיהן בעל המקצוע הממוצע בתחום המתמודד עם הבעיה שבבקשה היה מגיע אליהם בוודאות.
10. לחלופין, אין בתביעה 1 התקדמות המצאתית שכן נתבעת שיטה המשלבת אלמנטים מוכרים וידועים המניבים תוצאה צפויה; יתירה מזו, השילוב כאמור מובן מאליו, בבחינת מושכלות יסוד מתמטיים בני מאות שנים. כמו כן, הצירוף של פרסום [30] עם [23], שולל התקדמות המצאתית מתביעה 1. כלומר בעל המקצוע הממוצע היה בוודאי משלב ומיישם את שני הפרסומים הנ"ל, כדבר שבשגרה.
11. המבקשת אף לא ניסתה לשאת בעול ההוכחה הרובץ על כתפיה בענין זה באף לא אחד ממבחני העזר המוכרים מימים ימימה (מבחן "החסך המתמשך", מבחן ההצלחה המסחרית, רצונם של מתחרים בענף להעתיק את האמצאה, האמצאה תורמת תרומה ממשית למאגר הידע הקיים בתחום ומבחן התגובה לאמצאה בענף).
12. בנוסף, תביעה 1 אינה מגדירה את האמצאה ואינה נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט, בניגוד להוראות סעיף 13 לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967 (להלן "החוק"). המבקשת אינה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 30 לחוק, ובעקבותיו תקנה 20(א) לתקנות הפטנטים (נהלי הלשכה, סדרי הדין ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן "התקנות"). ברישא של התביעה נתבעת "שיטה" לכיול מחולל שדה מגנטי, בעוד שגוף התביעה (כמו גם התיאור שבבקשה), אינו מגלה מהי אותה שיטה נעלמה, וכיצד מיישמים שיטה זו בפועל.
13. דין תביעה 17 להידחות שכן אין בה התקדמות המצאתית, על רקע הפרסומים הקודמים: התקן להזזה של חיישנים של שדה מגנטי במרחב לצורך כיול היה ידוע במועד הקובע בפרסום [29] המופיע בסעיף 31 לחו"ד המתנגדת; קיבוע כל זוג סלילים על זוג פאות נגדיות, כך שכל זוג סלילים חש את השדה המגנטי בציר הנוצר בין זוג הסלילים, היה ידוע עוד לפני המועד הקובע, למשל בפרסום [25]; מחשב (מעבד) שמשווה בין האותות שנקלטו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בסלילים ובין המודל התיאורטי הינו טריוויאלי ומובן מאליו כפי שהעיד המומחה מטעם המתנגדת בע"מ 100 לפרוטוקול. ודוק: בפרסום [29] החיישנים מחוברים למחשב הקובע את ערכי השדה, בדיוק כמו בתביעה 17.

14. במועד הקובע היה זה מובן מאליו לבעל המקצוע הממוצע לתכנן את ההתקן הנתבע בתביעה 17 בהסתמך על פרסום [29] ופרסום [25]. בעל המקצוע הממוצע לא היה נמנע מלפנות לפרסומים [29] ו[25].

15. גם מבחני העזר המוכרים, המפורטים לעיל, מלמדים על היעדר התקדמות המצאתית בתביעה 17.

16. גם דינן של כל אחת מהתביעות התלויות שבבקשה, תביעות 16-2, להידחות- בחלקן אין חידוש (וממילא אין גם התקדמות המצאתית), ובחלקן אין התקדמות המצאתית.

17. לאור כל האמור לעיל יש לדחות את בקשה 1 על כל תביעותיה ולחייב את המבקשת בהוצאות המתנגדת.

עיקר טענות המתנגדת בבקשה 2:

18. דין תביעה 1 להידחות מהטעם כי אין בה התקדמות המצאתית. קתטר שבו רכיב זיכרון אשר נשמרים בו נתוני כיוול, היה במועד הקובע, ידוע ומובן מאליו לבעל המקצוע הממוצע. "בחדשנות" הנטענת אין ולא כלום- מדובר בשיטת כיוול, פעולה המובנת מאליה לכל אדם, ובוודאי- לבעל מקצוע בתחום. כמו כן, מובן מאליו לשמור את נתוני הכיוול המתקבלים משיטת הכיוול בזיכרון. מכאן, שבתביעה 1 אין כל התקדמות המצאתית והמבקשת לא עמדה בחובתה להוכיח כי במועד הקובע, תביעה 1 לא הייתה מובנת מאליה לבעל המקצוע הממוצע.

19. קתטר הכולל רכיב זיכרון שבו נשמרים נתוני כיוול, היה ידוע במועד הקובע, כפי שעולה מפרסומים [13],[15] ו-[18]. על כן, תביעה 1, במועד הקובע, הייתה ידועה ומובנת מאליה לבעל המקצוע הממוצע.

20. כיוול הקצה הרחוק של התקן טיפולי ביחס לחיישן המיקום שבהתקן מתאר פעולה טריוויאלית- מדידת מרחק בין שתי נקודות במרחב והיה ידוע במועד הקובע מפרסום [9], שצורף לחו"ד בתשובה. וטענה זו לא נסתרה על ידי המבקשת.

21. כיוול הקצה הרחוק של קתטר ביחס לחיישן המיקום ושמירת ערכי הכיוול בזיכרון שבקתטר אינו מהווה אלא שילוב של אלמנטים מוכרים וידועים המניבים תוצאה צפויה, על כן תביעה 1 הייתה, במועד הקובע, מובנת מאליה לבעל המקצוע הממוצע. בעל המקצוע הממוצע לא היה נמנע מלהגיע, במועד הקובע, לכל אחד מהפרסומים [9],[13],[15] ו-[18].



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

22. גם מבחני העזר המוכרים מלמדים על היעדר התקדמות המצאתית והמבקשת אף לא ניסתה לשאת בעול הרובץ על כתפיה גם בעניין זה, באף לא אחד מהמבחנים. כלומר המבקשת כשלה מלשאת בנטל ההוכחה כי בתביעה זו יש התקדמות המצאתית.
23. תביעה 1 אינה מגדירה את האמצאה ואינה נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט, בניגוד להוראות סעיף 13 לחוק. תביעה 1 מנוסחת באופן כושל ואינה "תמציתית וברורה".
24. בנוסף, גם דין תביעה 16 להידחות, מאחר ואין בה חידוש והתקדמות המצאתית. במועד הקובע, שמירת מועד תפוגת הקתטר ברכיב זיכרון שבקתטר הייתה ידועה, ותוארה במלואה בפרסום יחיד, פרסום [18] המופיע בסעיף 23 לחו"ד המתנגדת. על כן, אין בתביעה 16 חידוש. לחלופין, אין בתביעה 16 התקדמות המצאתית, בין אם על רקע [18] לבדו, ובין אם על רקע צירופים מובנים מאליהם של פרסומים קודמים. תביעה 16 היא טריוויאלית.
25. דין תביעה 18 להידחות מאחר ואין בה חידוש ואין התקדמות המצאתית. המבקשת הודתה, בפירוט שבבקשה, ששמירת מספר השימושים בזיכרון הנמצא בקתטר ידוע ומובן מאליו, ומעקב אחריהם לרבות תכנות מספר הפעמים בהן מותר להשתמש בקתטר, תוארו במלואם בפרסום יחיד [15]. על כן, לאור האמור לעיל, אין בתביעה 18 חידוש. לחלופין אין בתביעה 18 התקדמות המצאתית בין אם על רקע פרסום [15] לבדו, ובין אם על רקע צירופים מובנים מאליהם של פרסומים קודמים.
26. תביעה 18 אינה מגדירה את האמצאה ואינה נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט, בניגוד להוראות סעיף 13 לחוק. בנוסף המבקשת אינה מגדירה בתביעה זו כיצד מיישמים את השיטה הנתבעת שם.
27. דין תביעה 21 להידחות מאחר ואין בה התקדמות המצאתית. תביעה 21 מובנת מאליה מהמתואר בפרסום [15]. אין ולא יכולה להיות, התקדמות המצאתית במעבר מפיקוח על מספר השימושים, לפיקוח על משך השימוש הכולל. מעבר לכך, אין משמעות לשאלה אם לצורך מעקב אחרי השימוש משתמשים בערך מינימאלי או בערך מקסימאלי.
28. תביעה 21 אינה מגדירה את האמצאה ואינה נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט, בניגוד להוראות סעיף 13 לחוק. המבקשת אינה מגדירה בתביעה כיצד מיישמים את השיטה הנתבעת שם.
29. ביחס לכל אחת מהתביעות התלויות שבבקשה- תביעות 15-2, בחלקן אין חידוש (וממילא אין גם התקדמות המצאתית), ובחלקן אין התקדמות המצאתית.
30. לאור כל האמור לעיל יש לדחות את בקשה 2 על כל תביעותיה, ולחייב את המבקשת בהוצאות המתנגדת.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עיקר טענות המבקשת בבקשה 1:

31. הוכח על ידי המבקשת, כי תביעות בקשת הפטנט נובעות מהפירוט, וכי הן ברורות לבעל המקצוע הממוצע העוסק בתחום. בעל המקצוע הממוצע יכול לבצע את האמצאה בהתאם לתביעות ולפירוט שבבקשת הפטנט.
32. ריבוי הפרסומים שהביאה המתנגדת רק העידו על קלישות טענותיה: המתנגדת לא שללה את כשירות הבקשה לרישום כפטנט. דברים אלה הוכחו הן באמצעות חקירה הנגדית של "המומחה" מטעם המתנגדת, והן באמצעות חוות הדעת האובייקטיבית שהוגשה מטעם מבקשת הפטנט, ואשר תוכנה הלא נסתר.
33. יש לקבל כראיה שלא נסתרה את חוות הדעת של פרופ' שטיינברג בכל הנושאים עליהם הוא לא נחקר בחקירה נגדית, זאת מאחר והמתנגדת נמנעה מחקירת העד המומחה בכל יתר הנושאים ובכך הסכימה על כל יתר האמור בחוות דעתו של פרופ' שטיינברג. לעומת זאת, הוכח כי לד"ר סטוקר, "המומחה המגויס" מטעם המתנגדת, אין מומחיות בתחום הרלוונטי וכי במסגרת עבודתו בחברת אלביט הוא כלל לא עוסק בתחום. העד דבק בפרשנותו השגויה והמגמתית, ולמרות היעדרם של מרכיבים מהותיים בפרסום ברייסון, המשיך וטעם שהפרסום שולל את החידוש מהאמצאה. אף בחקירתו הודה ד"ר סטוקר כי אינו מבין כלל את משמעות הדברים שהושמו בפיו, ואשר עליהם הסכים לחתום, על כן יש לקבל את חוות דעתו של פרופ' שטיינברג ולדחות את ההתנגדות.
34. המבקשת מתנגדת בתוקף לכל שינוי או הרחבת חזית בסיכומים ומבקשת למחוק את סעיפי פרק ד' סעיפים 34-35 לסיכומי המתנגדת וסעיף 22 לסיכומי המתנגדת, בשל הרחבת חזית אסורה, זאת מאחר וטענות המתנגדת הועלו לראשונה רק בסיכומיה ולא הביאה אותן קודם לכן בכתב טענותיה או בתצהירו של ד"ר סטוקר. עד למועד הגשת הסיכומים לא טענה המתנגדת כנגד החידוש או ההתקדמות ההמצאתית בתביעות התלויות. מובן כי אין לאפשר למתנגדת לגלגל עתה- בשלב הסיכומים- את הגלגל לאחור, ולהביא לראשונה טענות אלו שמקומן היה בשלב קודם בהרבה מאחר והדבר יהווה פגיעה אנושה בזכויותיה של המבקשת, אשר לא ניתנה לה האפשרות להגיב עליהן. משנטענה העילה שעניינה התביעות התלויות בלשון רפה, בלא פירוט כלשהו, ותוך שהעד היחיד של המתנגדת מבהיר כי אין הוא מביא ראיות כלשהן כנגד התביעות התלויות, ומשהוכחה הטענה כנגד התביעות התלויות על ידי המבקשת, לא עבר נטל הבאת הראיות אל כתפי המבקשת, והמתנגדת לא הצליחה להרים את הנטל שעל כתפיה.
35. לאור שינוי החזית הנעשה על ידי המתנגדת בסוף ההליך, יש למחוק את פרק ד' מסיכומי המתנגדת, לדחות את ההתנגדות ככל שהיא עוסקת בכל התביעות התלויות אשר בבקשת הפטנט, ולהורות על רישום פטנט וזאת לכל הפחות על כל התביעות התלויות.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

36. אם בכל זאת ידונו בטענות כנגד התביעות התלויות- הרי שהמתנגדת לא הביאה כל ראיה וכל אסמכתא המבססת איזו מבין טענותיה כנגד התביעות התלויות. המתנגדת הסתפקה בהפרכה של טענות בעלמא נגד התביעות התלויות, ללא כל ביסוס ובלא הפניה לפרסומים ספציפיים.
37. באשר למבחני העזר, עד לשלב הסיכומים לא העלתה המתנגדת טענות כלשהן גם לגבי מבחני העזר הנזכרים בסיכומיה ולא ניתן לאפשר לה להעלותן רק עתה. בנוסף, מבחנים אלה- נועדו לעזר בלבד, ובענייננו לא היה כל צורך בהבאת ראיות משניות בחשיבותן מעין אלה.
38. בתביעה 1 יש חידוש והתקדמות המצאתית, כפי שהוסבר בחו"ד של פרופ' שטיינברג ולא נסתר בחקירה הנגדית.
39. על מנת לשלול את החידוש מתביעה 1 חייבת הייתה המתנגדת להביא פרסום אחד המתאר את כל האלמנטים שבתביעה 1, ולא עשתה כן, ודי בכך לדחות את עילת ההתנגדות הטוענת להיעדר חידוש. פרסום [30] אינו מתאר את כל האלמנטים הנתבעים בתביעה מספר 1 ולא ניתן ללמוד ממנו כיצד לבצעם, אף ד"ר סטוקר הודה בכך. כך גם לגבי פרסום [23], הובהר כי שיטת התיקון שונה מהשיטה עליה התבקש הפטנט. הובהר כי בעוד שפרסום [23] עוסק בקביעת מיקום יחסי של מספר מקורות שונים, הרי שבקשה 1 תובעת כיול של המחולל עצמו.
40. בעל מקצוע ממוצע בתחום לא היה צולל למעמקי האוקיינוס כדי לחפש את פתרון הבעיה בה עוסקת האמצאה בתחום שונה לגמרי- צוללות וטורפדו. עירוב התחומים, והזיווג המלאכותי בין ענייננו לעולם הצוללות, אינו אלא חוכמה שלאחר מעשה של הלשכה המשפטית אצל המתנגדת, ולא של מי שעוסק בתחום, בכך הודה אף ד"ר סטוקר. המתנגדת לא הביאה הסבר מדוע בעל המקצוע הממוצע בעל כושר החשיבה ההמצאתי היה מצרף את הפרסומים הקודמים שצוטטו לכדי תצרף אחד, אלא הסתפקה בטענה כי בעל מקצוע ממוצע היה "משלב ומיישם" את הפרסומים. מובן כי בהיעדר הסבר משכנע בתצהיר או חו"ד מומחה, יש לדחות את טענות המתנגדת. פרופ' שטיינברג אף העיד כי לא היה מעלה בדעתו לגשת לתחום בו עוסק פרסום [30]. לא זו אף זו- בסיכומי המבקשת פורטו עניינים רבים אשר היו דווקא מרחיקים את בעל המקצוע מפרסום [30], והמבהירים כי פרסום [30] אינו מוביל אל האמצאה הנתבעת בבקשה 1.
41. באשר לפרסום [23], פרסום זה מתייחס לכיול מערכים ולא לכיול של המחולל עצמו. תהליך הכיול המתבצע בפרסום [23] שונה מבקשה 1. מציאת פרמטר גיאומטרי של המערך, כמתואר בפרסום [23] אינו תהליך של שערך חכם המשמש לקביעת גורמי כיול לשדה, אלא מציאת פרמטר גיאומטרי בלבד. ולכן מכל האמור לעיל ברור כי פרסום [23] עוסק בבעיה שונה ואינו מתאר את האמור בבקשה 1.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

42. המתנגדת אף לא הוכיחה בראיותיה כי צירופם יחדיו של הפרסומים הוא צעד הברור לבעל המקצוע הממוצע; המתנגדת לא הוכיחה בראיותיה כי צירופם יחדיו של הפרסומים מוביל לאמצאה הנתבעת בבקשה 1; והמתנגדת אף לא הוכיחה כל מניע שהיה גורם לבעל המקצוע הממוצע לצרף פרסום זה אל פרסום [23] ולהגיע באמצעות חיבור שניהם יחדיו אל האמצאה שבבקשה 1.
43. המבקשת הוכיחה כי בתביעה 1 יש צעד אמצאתי, אפילו בהנחה וקיים ליקוט פרסומים כנזכר כדי להביא להשלמת הפסיפס, הליקוט עצמו אינו מובן מאליו, ונדרש צעד אמצאתי לכך. ולכן לאור האמור לעיל יש לקבל את תביעה 1.
44. תביעה 17 מובנת וברורה. לטענות שהעלתה המתנגדת אין אחיזה בבקשה 1, ואין הן אלא פרשנות מגמתית ומסלפת. תביעה 17 חדשה בוודאות מאחר והמתנגדת עצמה תקפה רק את ההתקדמות ההמצאתית שבתביעה 17 ולא את החידוש בה, וכן לא הביאה פרסום קודם המתאר את רכיביה של האמצאה, כפי שנתבעת בתביעה 17.
45. מסמך [29] אינו קביל כראיה, ויש להתעלם ממנו לחלוטין, מאחר ולא הוגש בשלב הבאת הראיות, והעתקים ממנו לא הומצאו למבקשת עד לדיון. המתנגדת לא הוכיחה בתצהיר כי פרסומים [26], [27], [28], ו-[29] פורסמו במועד כלשהו אשר קדם למועד הגשת בקשה 1, כיצד, מתי והיכן פורסמו.
46. בעל המקצוע הממוצע לא היה מצרף את הפרסומים לאמצאה הנתבעת בתביעה 17. המתנגדת לא הביאה כל דבר או אזכור בפרסומים שציטטה, אשר היה מניע את בעל המקצוע לצרף פרסומים קודמים במטרה לפתור את הבעיה הספציפית עמה מתמודדת האמצאה עליה התבקש הפטנט, אף לא הסבירה מדוע היה בעל המקצוע הממוצע בתחום מצרף את המסמכים וכיצד היה מגיע, ללא הפעלת מחשבה המצאתית, אל האמצאה הנתבעת, אלא פשוט הסתפקה בטענה שתמית כי בעל מקצוע הממוצע "לא היה נמנע" מלצרף את המסמכים.
47. ליקוט פרסום [25] ומסמך [29] אינו מובן מאליו ונדרש צעד המצאתי לא רק לשם צירוף הפרסומים יחדיו, אלא אף כדי להגיע מצירופם של הפרסומים אל האמצאה הנתבעת בבקשה 1. צירופם אינו מביא לאמצאה כנתבעת בתביעה 17. פרסום [25] אף אינו מרמז על סידור החיישנים כאמור בבקשה 1. ניסיונה של המתנגדת לערוך "שינוי" בסידור הסלילים שבפרסום [25], כך שיידמה לסידור המתואר בתביעה 17 לבקשת הפטנט, אינו אלא חכמה שלאחר מעשה, ופרשנות מסולפת ובדיעבד של פרסום [25]. ועל כן, ברור כי אין כל בסיס לטענה כי תביעה 17 נעדרת התקדמות המצאתית.
48. האמצאה מוגדרת כראוי ונובעת מהמתואר בפירוט. תביעות בקשת הפטנט ברורות לבעל המקצוע הממוצע העוסק בתחום, ואינו נדרש לפרשנות כדי להבין את תביעות בקשת הפטנט, אלא יכול לבצע את האמצאה בהתאם לפירוט שבבקשה 1. ד"ר סטוקר אף הודה כי מקריאת תביעה 1 על רקע פירוט בקשה 1 ועל רקע הידע הקודם בתחום- תביעת הפטנט



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ברורה, והוא יודע כיצד לבצע את האמצאה הנתבעת, ואף הודה כי כדי שלא יוכל לבצע את האמצאה הנתבעת, עליו להתעלם מהפירוט ומהידע הכללי בתחום. כלומר, מובן כי כאשר העד קורא את התביעה במנותק מהפירוט ומהידע הקודם אין הוא יכול לבצע את האמצאה. החקירה הנגדית הוכיחה כי לד"ר סטוקר לא היו טענות של ממש כנגד בהירות תביעה 1, אלא טיעונים סמנטיים זניחים, ותו לא. ד"ר סטוקר הבין היטב את המונח "מודל תיאורטי" המובהר בפירוט בבקשה 1. מכל האמור לעיל ברור כי האמצאה הנתבעת בתביעה 1 ברורה, ניתנת לשימוש תעשייתי ונובעת מהאמור בפירוט.

49. לכן בשל כל האמור לעיל, יש לקבל את בקשה 1, לדחות את ההתנגדות ולהעניק את הפטנט המבוקש, וכמו כן לחייב את המתנגדת בתשלום הוצאות המבקשת בהליך זה.

עיקר טענות המבקשת בבקשה 2:

50. הוכח כי תביעות בקשת הפטנט נובעות מהפירוט והן ברורות לבעל מקצוע ממוצע העוסק בתחום, היכול לבצע את האמצאה בהתאם לתביעות ולפירוט שבבקשה 2. החקירה הנגדית של פרופ' שטיינברג הוכיחה אף היא את מקצועיותו ואת מהימנות חוות הדעת.

51. ריבוי הפרסומים שהביאה המתנגדת על מנת להוכיח כי האמצאה אינה ראויה להירשם כפטנט, רק העיד על קלישות הטענות: המתנגדת לא שללה את כשירות בקשה 2.

52. למרות ניסיונות רבים לערער את מומחיותו ואת מהימנותו של המומחה מטעם המבקשת, כשלה המתנגדת בכל ניסיונותיה אלו. טענות בנוגע למומחיות העד חוזרות על האמור בבקשה 1 של המבקשת.

53. טענות דומות עולות כאמור לעיל בבקשה 1, אודות הרחבת חזית מצד המתנגדת.

54. באמצאה כפי שנתבעה בתביעה 1 יש חידוש והתקדמות המצאתית. אין מחלוקת בדבר היותה של תביעה 1 חדשה, טענה כנגד חידוש תביעה 1 נזנחה בסיכומי המתנגדת אשר הסתפקה רק בטענה להיעדר התקדמות המצאתית.

55. המתנגדת בסיכומיה טוענת כי בעל מקצוע ממוצע בתחום לא היה נמנע מלצרף פרסומים אלו, אך על המתנגדת להוכיח זאת. העד מטעם המתנגדת הודה כי בעל המקצוע הממוצע בתחום לא היה מקשר בין התחום בו עוסק פרסום [9] (שעליו מסתמכים כל טיעוני המתנגדת לחוסר צעד המצאתי), לתחום בו עוסקים שאר הפרסומים. בעל המקצוע הממוצע לא היה מצרף את הפרסומים לאמצאה הנתבעת בתביעה 1. המתנגדת לא הביאה כל דבר או כל אזכור בפרסומים קודמים אשר היה מניע את בעל המקצוע הממוצע לצרף את הפרסומים הקודמים במטרה לפתור את הבעיה הספציפית עמה מתמודדת האמצאה עליה התבקש הפטנט, ואף לא הביאה כל הסבר הגיוני אחר לסיבה שהייתה מביאה את בעל המקצוע הממוצע בתחום לצרף את הפרסומים האמורים ולהגיע ללא הפעלת מחשבה המצאתית אל האמצאה הנתבעת. אפילו העד מטעם המתנגדת הודה כי פרסום [9] אינו מתאר את מה שהמתנגדת התיימרה לטעון שיש בו. אף אחד מהפרסומים אותם הביאה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- המתנגדת בראייתה אינו מתאר ואינו מרמז על אחסון של מידע לכיול חיישן המיקום, המותקן בקתטר על גבי שבב בר-תכנות המותקן בקתטר עצמו, כפי שנאמר מפורשות בתביעה. לאור האמור לעיל, ברור כי המתנגדת כשלה לחלוטין בטענתה כי האמצאה הנתבעת בתביעה 1 הייתה ברורה מאליה לבעל המקצוע הממוצע בתחום.
56. לגבי מבחני העזר- הטענות דומות לאלה שהועלו כאמור בבקשה 1 על ידי המבקשת.
57. בתביעה 16 יש חידוש והתקדמות המצאתית. המתנגדת למעשה זנחה את טענתה להיעדר חידוש ובסיכומיה התרכזה בהיעדר התקדמות המצאתית. בכתבי טענות המתנגדת ובתצהיר סטוקר הובאו 10 פרסומים כנגד תביעה 16, אשר מהם לא נותר דבר, מאחר ופרסום [26] מתאר תאריך כיוול ולא תאריך תפוגה ואף העד מטעם המתנגדת הסכים כי מדובר בדברים שונים, ואף באף אחד מהפרסומים שהובאו לא מצא העד מטעם המתנגדת אזכור לתאריך תפוגה. באשר לפרסום [18]- פרסום זה הובא לראשונה בסיכומי המתנגדת ולכן דינו להיפסל. מכל האמור לעיל, המבקשת הוכיחה מעל ומעבר את דרישת החידוש ואת דרישת ההתקדמות ההמצאתית בתביעה 16 ולכן יש לקבלה.
58. בתביעה 18 יש חידוש והתקדמות המצאתית. גם כאן זנחה המתנגדת את טענתה לחידוש ומתרכזת בסיכומיה בהיעדר התקדמות המצאתית. פרסום [15] אינו שולל חידוש והתקדמות המצאתית והעד מטעם המתנגדת הודה כי אין במערכת זו חיישן מיקום, כאמור בבקשה 2. בפרסום [15] קיים מונה של מספר הפעמים של שימוש בפועל בהתקן בלבד, ואין בו מידע בדבר מספר השימושים המרבי המותר ואף לא בדבר משך השימוש המרבי המותר. אין די במונה שכזה ללא השוואתו לערך יחסו הנמצא בתוך הגוש. לכן אין בפרסום זה כדי לשלול את הכשירות ההמצאתית מתביעה 18.
59. בתביעה 21 יש חידוש והתקדמות המצאתית. גם לעניין תביעה 21 זנחה המתנגדת את טענתה לחידוש ובסיכומיה מתרכזת בטענה להיעדר התקדמות המצאתית. בהבינה שטענתה נשענת על אדנים רעועים, פונה המתנגדת בסיכומיה לעולם הרכב, אך מובן שלא ניתן ללמוד גזירה שווה מעולם הרכב לעולם הקתטרים. מכל האמור לעיל עולה כי המבקשת הוכיחה כי יש חידוש והתקדמות המצאתית בתביעה 21.
60. האמצאה מוגדרת כראוי ונובעת מהמתואר בפירוט. חקירתו הנגדית של ד"ר סטוקר הוכיחה כי טענות המתנגדת לאי-בהירות בקשת הפטנט מופרכות, ואף הודה כי תביעה 1 מנוסחת היטב, והסכים כי אין סתירה פנימית בתביעה עצמה, אלא טען לסתירה בין אופן הבנתו את האמצאה לאופן בו נתבעה בתביעה 1.
61. אין להפריד בבקשה 2, בין האמור בתביעות לאמור בפירוט, אלא יש לקרוא את התביעות לאור הפירוט בבקשה 2, בפירוט מוסבר בהרחבה תהליך הכיול הן בתיאור והן בשרטוטים.
62. מבקשת הפטנט הוכיחה כי בשל כל אחת מהסיבות שפורטו, יש לקבל את בקשה 2, לדחות את ההתנגדות, להעניק את הפטנט המבוקש ולחייב את המתנגדת בתשלום הוצאות המבקשת בהליך זה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

דיון והכרעה

63. בטרם אדון בכל אחד מתיקי התנגדות אלה לגופו, אעיר מספר הערות באשר לראייתי את האמצאות הנטענות, ולגישה הראויה לאמצאות מסוג זה.
64. האמצאה הראשונה עניינה בשיטת חישוב, מודל כיול כפי שהיא מכונה. ובמתקן מדידה, התקן לכיול. האמצאה השניה עניינה בשיטה לכיול קטטר, קביעת נתוני הכיול לחיישן המצוי בקצה הקטטר, ושמירת נתונים אלה ברכיב הזיכרון של הקטטר. וכן עוסקת היא בשמירה בזיכרון הקטטר, ובאמצעותה בקרה, על שלושה פרמטרים: מועד התפוגה של הקטטר, מספר השימושים בו ומשך השימוש.
65. אמצאות אלה על רכיביהן אינן אלא תהליכי חישוב ומחשוב של קטטר או מכשיר בדיקה אחרת (גם בבקשה 1, מתייחסת תביעה 1 ל- probe). האחת שיטה לכיול והתקן המאתר בהתאם את מיקומו, בשניה שיטה לכיול ושמירת הכיול כמו גם נתונים נוספים ברכיב זיכרון, אשר ביחד עם מעבד מהווים בקרה על הנתונים הנשמרים ונאספים.
66. באשר לשיטות חישוב ממוחשבות או תוכנות מחשב כשהן לעצמן, נקבע בע"ש (ת"א) 501/80 רזנטל שוניה נ' רשם הפטנטים פ"מ תשמ"ד(3) 441, נקבע כי אין מקום להעניק הגנה לתכנת מחשב באמצעות פטנט. בעמוד 449:

"...שכן אמצאה מסוג זה שעיקרה חישובים או תוכנות לא תאושר לפטנט".

וכן בעמוד 454:

"דא עסקינן אין שום תיאור של התקן בבקשה והמערער רק מסתפק באמירה שהחישוב יכול להיעשות על ידי התקן פשוט".

בעניין זה ראה גם דברי המלומדת עו"ד נעמי אסיא (נ. אסיא דיני מחשבים - הלכה למעשה כרך ראשון מהדורה שלישית הוצאת נ.ד.י.ר. מחשבים בע"מ בעמוד 210):

"עקב דמיונה של תוכנת המחשב ותרשימי הזרימה שביסודה לתהליכים מחשבתיים של אדם, בניגוד לאופי הטכני-מכאני של תהליך מוגן פטנט, ואופייה התעשייתי כלכלי של הגנת הפטנט, מקובל בעולם כי תוכנות מחשב אינן כשירות לקבלת פטנט וכי ההגנה המתאימה ביותר עבורן במסגרות הקניין הרוחני הקיימות היא בתור 'יצירה ספרותית' במסגרת דיני זכויות היוצרים".

67. לשם הבנת הבדל זה בין שתי מערכות הדינים, יש לעמוד על העקרונות וההבדלים שביניהן. הפטנט נועד להעניק זכות מונופולין לאדם בהמצאות שהן מוצר או תהליך טכנולוגי. הזכות אינה מגינה דווקא מפני ההעתקה. אלא שהיא מוחלטת- גם אדם שהמציא מחדש את אותה אמצאה או אמצאה קרובה לה, אינו זכאי להשתמש באמצאותו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הרציונל שבבסיס מערכת דינים זו הוא מעין הסכם שבין החברה ובין הממציא. הממציא יגלה את סוד אמצאתו לחברה, ובמשך תקופה מוגבלת של עד 20 שנה (ובתרופות לעיתים עד 25) ייהנה מזכות הבלעדיות באמצאה זו. בעוד שבזכות היוצרים המטרה היא לעודד את היוצר לגלות את יצירתו לצרכנים, בפטנטים אנו מעודדים את הממציא לגלות את אמצאתו למתחריו. זו גם הסיבה למשך הזכות הקצר יחסית מחד, ולעובדה שהמונופולין הם מונופולים גורפים מאידך. חשוב להבדיל בעניין זה. מערכת הפטנטים לא נועדה רק לעודד אנשים להשקיע באמצאות. היא נועדה לעודד אנשים לגלות את אמצאותיהם למתחריהם על מנת שאלה יוכלו להשתמש באמצאות ולהתחרות בממציאים עצמם. בהתאם לכך הכשירות לפטנט לא נגזרת ממידת ההשקעה שבו, אלא במידת הכדאיות. האם הסוד אותו אתה מגלה לנו הוא חדש? שאם הוא כבר ידוע לחברה מדוע ניתן לממציא זכות יחידים. וחשוב מכך האם הוא מגלם בתוכו התקדמות המצאתית, דהיינו האם מתחריך לא היו מגיעים לאמצאתך זו בעצמם, ושוב אין הם זקוקים לך שתלמד אותם את סודך.

68. עם התעוררותו של הצורך להגן על תוכנת מחשב מפני העתקה, מצאו שיטות משפט שונות את המזור בתחום זכויות היוצרים. כך גם נקבע בפסיקה בישראל ואף עוגן בחקיקה, עת הוענקה לתוכנת מחשב ההגנה המוענקה ליצירה ספרותית. ממש כפי שמשמע משמה העברי, תוכנה היא בעיקרה מתחום התוכן, ויפה לה אכסניית זכות היוצרים שבו היא הושמה. יתר על כן טיבה וטבעה הם כאלה שלא ראוי לאפשר למתחריו של היוצר אותה להעתיקה, וזאת אף לתקופה ארוכה של דורות, ומאידך מתאים לאופייה כי לא יוגנו על פיה רעיונות, דבר שיבטיח את התחרות החופשית בשוק זה, באופן בו יוכלו מתחריים לפתח יישומים משל עצמם לרעיונות קיימים.

69. המשמעות הראשונית של דברים אלה היא שתוכנה אינה מתאימה לחוקי הפטנטים, הן מטבעה שהוא עוסק בתכנים, והן מצד האינטרס הציבורי שאינו מעוניין בהעתקתה לאורך זמן אך מעוניין בהשארת הרעיונות הגלומים בה פתוחים לכל מתחרי השוק. קצב ההתפתחות המהיר בשוק זה, מהווה הצדקה מיוחדת להשארת שוק הרעיונות פתוח לתחרות מתחילתו ולא לאחר עשרים שנה, זמן השקול לנצח מבחינת עולם התוכנה.

70. עם זאת, שאלת הפטנטיביליות דינה להיגזר מהפרשנות התכליתית של חוק הפטנטים. והפרשנות התכליתית היא זו שעולה בקנה אחד עם לשון החוק, ומתאימה לעקרונות ולמסגרות שפרטנו לעיל.

71. סע' 3 לחוק הפטנטים מגדיר למה ניתן להעניק פטנט: "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט".

72. ראשית דבר צריכה האמצאה להיות מוצר או תהליך השייכים לתחום טכנולוגי. תחום טכנולוגי מפורש בדרך כלל בצורה הרחבה, אולם פעמים רבות דורשים אנו מתחום זה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שתהיה לו משמעות חומרית או במושגי עולם המחשוב- חומרית. הגדרה זו היא קשה קצת, ומבלי להתעמק בה אומר רק כי קל יותר להגדיר את הדרישה הזו על דרך השלילה – דהיינו מוצר או תהליך שאינם בתחום או ממין התוכן.

73. ולמה כוונתי בעניין זה? פעמים רבות כאשר מתבקש פטנט על אמצאות מתחום התוכנה. הרי שאין המבקש מבקש אותה אודות התוכנה עצמה. שהלא זו מוגנת היא בזכות יוצרים, זכות אוטומטית, המאפשרת תביעה מיידית, ושבמושגי עולם התוכנה היא אינה מוגבלת בזמן. הגם שנדרשת הוכחה של העתקה בפועל, הרי שזו בתורה אינה מלאכה קשה, בתי המשפט קבעו סימנים רבים המצביעים על העתקה, לפיהם דמיון מסוים, שאינו מסתבר כמקרי, ויכולת גישה די בהם כדי לבסס הוכחת העתקה.

74. בשל כך מגיש הבקשה אינו מפרט את התוכנה, אלא את הרעיון העומד בבסיסה. באופן כזה, התוכנה עצמה מוגנת מפני העתקה בזכות יוצרים, והמבקש שואף לא רק למנוע מהצרכנים או ממתחריו להעתיק את התוכנה, אלא ששואף הוא למנוע ממתחריו, לפחות למשך עשרים שנה, מלפתח תוכנה חדשה משלהם המנצלת את אותו הרעיון. מסיבה זו חשוב להקפיד כי האמצאה עצמה לא תהיה מתחום התוכן אלא בתחום טכנולוגי כלשהו.

75. בשל כך במשך שנים התפתח במיוחד באירופה, אולם גם בישראל הצורך לכרוך תוכנה בתהליך טכנולוגי כלשהו. או שתהיה לה אפליקציה, או אפילו תוצר תעשייתי. באשר לאמצאות נשוא דיוננו, הרי שהדגש לפחות בבקשה 2 הוא דווקא על הצמדת רכיבי החומרה. דהיינו רכיב הזיכרון, אולם ברור כי משמעותה היא מתחום התוכן בלבד, דהיינו שימוש בזיכרון וביכולת החישוב (זמן, תאריך ומספר שימושים), שימושים שאין הם אלא הצמדת רכיבי מחשב, ותוכנה בסיסית מתאימה לשם ביצוע משימות מסוימות. האם עצם הצמדת רכיבי מחשב (מעבד וזיכרון מן הסתם) למוצר מסוים יש משום אמצאה טכנולוגית? אכן, לפעמים עצם הרעיון לעשות מעשה מסוים הוא בגדר אמצאה חדשנית ובעלת התקדמות. אולם האם כך הוא כשעוסקים בשימוש במחשב? יפים לעניין זה דברים שנכתבו לפני מאה שנים ומאז חזרו לא פעם בפסיקה:

“THERE CANNOT BE INVENTION IN THE MERE IDEA OF DOING AUTOMATICALLY ANYTHING THAT WAS PREVIOUSLY DONE MANUALLY [BRITISH UNITED SHOE MACHINERY Co. LTD v. SIMON COLLIER LTD (1909) 26 R.P.C. 21 AT 48-50; SUBMARINE SIGNAL Co. LTD v. HENRY HUGHES & SON LTD (1932) 49 R.P.C. 149 AT 175; PARKS- CRAMER Co. v. THORNTON & SONS LTD [1969] R.P.C. 112 AT 128].
(Terrell, *On the Law of Patents*, 15th edition (Sweet & Maxwell, London 2000). עמוד 182.

76. עצם הרעיון לבצע פעולה באמצעות מחשב לא מהווה אמצאה. רישום ומעקב של זמני שימוש ותאריך תפוגה יכולים להיעשות גם ידנית. או אפילו על גבי מחשב שאינו מחובר לרכיב עצמו. האמצאה צריכה שיהיה לה גם היבט טכנולוגי עצמאי. נכתב לעניין זה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בע"ש 23/94 United Technologies Corporation נ' רשם הפטנטים, דינים מחוזי,
כו(8) 729:

"לשיטתי, התהליך צריך שיביא בסופו של דבר לתוצאה מסוימת שיהא בה משום חידוש והתקדמות מבחינה טכנולוגית. אין מקום לדרוש שתוכנת מחשב תשנה את מבנה המחשב אלא די בכך שתוכנת מחשב תשנה את צריכת הדלק - שהיא התוצאה הסופית. כאשר התוכנה מחוברת לרכיבים פיזיים, מקבלת מהם, מעבדת ופולטת מידע והוראות, וכתוצאה מכך נגרמים שינויים אופטימליים בצריכת הדלק כמו במערכת נשוא הערעור, ניתן בהחלט לומר ולקבוע, כי שינויים אלה הם תוצאה של "תהליך" שהגדרתו בסעיף 3 לחוק הפטנטים."

77. הנה כי כן, על אף שחלק מהאמצאה בבקשה 2 אינו נופל בגדר זה, ייתכן והאמצאה שבבקשה 1 נופלת גם נופלת. אולם בכל הכבוד, חולק אני על גישה זו. גרימה לשינוי טכנולוגי אינה מספיקה. ממש כמו באמצאה שהיא אוטומטית, לגביה נאמר כבר:

"ONE HAS TO BE CAREFUL ABOUT MAKING,... TOO BROAD A PRONOUNCEMENT ON QUESTIONS SUCH AS 'THERE IS NOTHING PATENTABLE IN AUTOMATION,' BECAUSE WHETHER HERE IS OR NOT MUST I THINK DEPEND UPON THE CIRCUMSTANCES OF EACH CASE..."

(SPA VIRGINIO RIMOLDI & Co.'S PATENT [1971]
R.P.C. 44 AT 53)

78. שינוי פעולה או תהליך שהם בעלי משמעות חומרית, צריכים אף הם להבחן לגופם. מאליו יובן כי שינוי לא חייב לקרות במחשב עצמו, אולם גם שינוי טכנולוגי אינו מספיק. אדם שכתב ספר חדש, יגרום לשינוי טכנולוגי בפיזור הדיו על הנייר שיוצא מהמדפסת המחוברת למחשב. אין בכך שום הבדל מהותי מהתוצאה אליה מגעים לעיתים מזומנות, כאשר נלקחים עזרי בקרה ושליטה מוכרים, ומחוברים ישירות לפלט מחשב המפעיל אותם. בכך לא די כדי להכשיר את התוכנה העומדת בבסיסם. דעה מעין זו השולטת לעיתים במשרד הפטנטים האירופי גוררת כל תביעה להיות מנוסחת כשיטה והתקן. השימוש בהתקן, כך מקווים יכשיר את השיטה, הלא היא התוכנה. אלא שעיון פעמים רבות בהתקן המיוחד מגלה שאינו אלא מחשב, אמנם יעודי, אמנם בעל רכיבים חסרים או עודפים, אולם בבסיסו אין הוא אלא מחשב רגיל. לטעמי, הדרך לקבוע פטנטיביליות נגזרת מניטרול רכיב המחשב מהשיטה. דהיינו, האם לו בוצעה פעולה זו ידנית על ידי אדם ולא באמצעות מחשב האם אז הייתה היא כשירת פטנט? אם להשתמש בדוגמת יונייטד טכנולוג'ז: האם יכול היה אדם קודם להזין מספרים ידנית למערכת בקרת הדלק של מסוקים? אם כן- העובדה שתוכנת מחשב עושה זאת אינה מעלה, ואם לא- הרי שהתוכנה אינה מורידה. הגם שהדברים אולי לא היו כך בעת שניתן פסק דין יונייטד, אולם **היום**,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הרעיון להשתמש במחשב לצורך ביצוע כל פעולה שהיא (בקרה, יצור, מדידה, שליטה או כל דבר אחר) אינה יכולה כשלעצמה להיחשב כאמצאה, ויש לבדוק האם תוצר הפעולה המבוצעת או השיטה נכנסים הם בגדר אמצאה, גם ללא רכיב המחשוב.

79. הדגשתי בדברי את המילה **היום**, ולא בכדי. מודע אני לעובדה כי דברים הנאמרים היום, לא רק ששונים הם מדברים שנאמרו בעת מתן פסק הדין בעניין יונייטד טכנולוג'ז, אלא ששונים הם מהדברים שהיו נכונים בתאריכים הקובעים לגבי בקשות אלו, דהיינו לפני 13 שנים.

80. טענות ממין אלה שנסקרו על ידי לעיל, לא הועלו בפני בהתנגדויות אלו, וודאי שלא הובאו ראיות בגינם ואין לי שום דרך להכריע בהם כעת, מבלי שיהא הדבר בגדר "חוכמה שלאחר מעשה". אך בעוד שאין אני יכול להיזקק לשאלה האם האמצאות שבבקשות אכן אמצאות הן, ועומדות בדרישות סע' 3 לחוק, יכול אני לדון בשאלות דומות שהועלו בפני, הלא הן שאלות בדבר החידוש וההתקדמות ההמצאתית של האמצאות הנדונות. וכך אכן אעשה:

81. באשר לבקשה 126864, משלא נטען דבר באשר לשאלה האם הבקשה מכילה אמצאה טכנולוגית כאמור לעיל, אין לי אלא לשפוט אותה בהתאם לידע הקודם שהוצג, ובעיניי של בעל מקצוע ממוצע.

82. בדיון עצמו הצגתי שאלה דומה למומחים משני הצדדים, והיא נוגעת לנטייתו של בעל המקצוע הממוצע לפנות לתחומים שכנים ובמיוחד תחום העקיבה והפגיעה בכלי שיט, או בטילים. השתכנעתי מעדותו של המומחה מטעם המבקשת כי על אף שכיום ובעת הדיון הקבלה שכזו נדמית כמובנת מאליה, באופן בו יצופה מבעל המקצוע הממוצע לפנות אל תחומים אלה בבקשו פתרון לבעיה שבאמתחתו, הרי שלא כך הם פני הדברים. צד אחד לקביעתי זו, נעוץ בעובדה שלא כל המובן מאליו היום, או אף בעת הדיון, נכון היה בתאריך הקובע. נגישות המידע שונה הייתה, ואיתה גם הנטייה להיזקק לתחומים שונים. צד שני, דווקא בעל המקצוע מודע להבדלים הקיימים בין מערכות המורכבות ומתפקדות במרחבים גדולים ובין אלה שעניינם קנה מידה זעיר, ועל כן בניגוד לאדם הפשוט, היה נמנע בעל המקצוע הממוצע, שעסק בכך בתאריך הקובע, מלפנות לתחומים רחוקים אלה.

83. לאור האמור, אני קובע כי המבקשת עמדה בנטל להוכיח את חדשנות אמצאתה, ואת ההתקדמות ההמצאתית שבה. עיקר קביעה זו מבוסס על העובדה כי בפרסום 30 לא מופיעים כל רכיבי האמצאה כולם, ובעיקר על כך שהפרסום עניינו במערכת עקיבה לטורפדו הרודף אחרי אניה. תחום שאינו חלק מה-ART הרלבנטי, שהיה נגיש לבעל המקצוע הממוצע. כאמור לעיל, ההבדלים שהוכחו בפני, בין מערכות עקיבה בקנה מידה גדול ובין אלה שבקנה מידה זעיר (מרחב הפעולה והאובייקט הנעקב) מביאים אותי לקבוע כי עצם הלקיחה של מודל מתחום אחד והעתקתו לשני, על אף שנדמה הוא להיות מובן מאליו, היווה בתאריך הקובע התקדמות המצאתית שאינה מובנת מאליה לבעל המקצוע הממוצע.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

84. באשר לפרסום 23, השתכנעתי מדברי העד, אשר נחקר ארוכות בנקודה זו, כי הפרסום עוסק במערכת שונה שמטרתה אינה איכון של אובייקט במרחב אלא איכון של מערך אובייקטים ולמעשה מציאת היחס שביניהם. על אף הדמיון הנושאי, איני סבור כי יש בפרסום זה כדי להאפיל על אותה התקדמות המצאתית, באופן שיהפוך האמצאה למובנת מאליה.
85. משהצליחה המבקשת לערער את הידע הקודם שצוטט נגדה, באופן בו השתכנעתי כי אמצאתה חדשה ואינה מובנת מאליה, שוב אין היא נזקקת למבחני העוזר העקיפים אשר משקלם פחות הוא ממשקל המבחנים הישירים.
86. גם באשר לתביעה 17, התביעה להתקן החיישנים, אני מוצא כי היא חדשה ויש בה התקדמות המצאתית. די אם אומר כי המומחה מטעם המבקשת שכנע אותי, בהבדלים שבין האמור בתביעה זו ובין הפרסום הקודם 25, וכמו שקבעתי לעיל, שעה שאין בפני ערעור על היותה של הבקשה אמצאה טכנולוגית, ומשעה שאין בידי ראיות חד משמעיות לגבי הלך רוחו של בעל המקצוע הממוצע בתאריך הקובע, הרי שאיני יכול להניח כי דברים המובנים מאליהם היום, ושאוּלֵי אף אינם בגדר אמצאה, היו כאלה בתאריך הקובע. השתכנעתי, כי השימוש במערכת המבוססת על חיישני טמפרטורה, אינה מביאה מאליה למסקנה כי חיישנים של שדה מגנטי יעבדו בצורה דומה, גם עיבודו של קלט חיישנים שכזה לכדי מודל איתור או עקיבה כנראה שלא היה מובן מאליה בתאריך הקובע.
87. לאור האמור אני דוחה את ההתנגדות לבקשה 1, ומורה להעניק למבקשת פטנט בגינה.
88. כאמור, גם לגבי בקשה 2, לא נטען בפני כי היא אינה בגדר אמצאה טכנולוגית, ומשך אבחן גם אותה במשקפי החידוש וההתקדמות ההמצאתית.
89. אחל דווקא בשלוש התביעות שאינן תלויות ושעניינן בשמירת מידע כגון תאריך תפוגה, משך שימוש ומספר שימושים על רכיב הזיכרון שבקטטר. הוכח בפני כי שמירת תאריכים כמו גם נתונים אחרים על גבי רכיב זיכרון שבקטטר היו ידועים במועד הקובע.
90. טוענת המבקשת לעניין זה כי עיקר אמצאתה מצוי ברגישותו של מנגנון הכיול, ובעובדת היותו מרוחק מקצה הקטטר (דהיינו ממוקם במקום כלשהו במרכזו). ריחוק זה עשוי להשפיע על יציבות הכיול, ומקנה חשיבות מיוחדת לעקיבה ובקרה אחר פרקי הזמן השונים כמו גם משך השימושים שנעשו בקטטר, כל זאת מתוך מטרה לכיילו מחדש במועד הרצוי.
91. תיאור צורך זה הוא חלק מהבעיה ולא מפתרונה. ובהינתן הידע הקודם לפיו ניתן לשמור תאריכים ולמדוד אותם על גבי קטטר, מאליה יובן כי הצורך בשמירה על כיול מדויק, יהווה מוטיבציה שתעודד את בעל המקצוע הממוצע לשמור נתונים אלה על גבי רכיב הזיכרון הידוע.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

92. לאור האמור אני קובע כי על אף שהאמצאה ברכיבים אלה היא חדשה, אין בה משום התקדמות המצאתית.
93. עיון מדוקדק בפרסומים שהובאו על ידי המבקשת ובמיוחד פרסומים 13, 15 ו-18, מלמדים כי קטטרים ובהם חיישנים קיימים היו, ולענייננו קיימים היו בהם רכיבי זיכרון בהם ניתן לאחסן מידע ולשמור אותו. השתכנעתי כי גם בנקודה זו, אין בבקשה שבפני משום התקדמות המצאתית.
94. בעניין זה מקובלים עלי דברי המתנגדת בסיכומיה, לפיה עיקר המוטיבציה שבבסיסי הבקשה שבנדון היא אותו מרחק אמור שבין רכיב האיתור, ובין קצה הקתטר שם ממוקם הרכיב הטיפולי. בכל הכבוד דומני, כי כיוולו של מרחק זה אינו יכול להוות התקדמות המצאתית, גם אם אכיר בו כאמצאה. מאליו יובן כי כאשר קיים פער בין רכיב המדידה ורכיב הטיפול, ופער זה אינו זניח, הרי שיש להביאו בחשבון הכיול. מאליו גם יובן כי יש לשמור חישוב כיוול זה לשימושים עתידיים, ושם הכיול הוא רגיש ובעל נטיה להשתנות, שיש לעקוב אחר שינויים אלה, או לפחות להגדיר זמנים מסוימים לשם בדיקתו וחידושו.
95. שמירת כל אלה על רכיב זיכרון שהיה ידוע בתאריך הקובע, אינו מהווה התקדמות המצאתית ואף לא היווה כזו בתאריך הקובע.
96. הגם שמקבל אני את דברי המבקשת, ככל שהדברים אמורים בהרחבת החזית הנוגעת בתביעות התלויות שבבקשה זו, הרי שחוסר התקדמות המצאתית זה, נוגע לאמצאה עצמה כפי שפורטה בפירוט ולא דווקא לתביעות בלתי תלויות כאלה או אחרות.
97. קראתי היטב את התביעות הבלתי תלויות ולא מצאתי כל דרך להעניק להן משמעות כלשהי, שעה שקבעתי כי עקרונות האמצאה אינם כשירי פטנט.
98. בהתאם לאמור, אני מקבל את ההתנגדות לבקשה 2.
99. לאור תוצאות אלה, ישא כל צד בהוצאותיו.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני
סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום 16 אפריל, 2009
כ"ב ניסן, תשס"ט